

## 特集 《不正競争防止法》

日本企業の米国子会社における  
営業秘密の保護に関する実務的考察

モリソン・フォースター LLP

パートナー（米国弁護士） 荒木 源徳

パートナー（米国弁護士） ディビッド・ドイル



## 要 約

米国における営業秘密の保護に関わる実務的な基本的情報について、日本企業が米国に子会社を設立して事業を行う場合を想定し、質問事項に対する回答（Q&A）という形式で共有させていただきます。具体的には、従業員の雇用・退職、米国企業等との共同研究開発、派遣留学生の研究成果（2(1)）、他社従業員の採用、他社とのライセンス契約の締結・交渉（2(2)）といった場面において、営業秘密保護の関係で留意すべき事項をまとめています。次いで、米国における営業秘密侵害の訴え提起（2(3)）、日本親会社への波及防止方法（2(4)）、他国企業に対する米国での提訴（2(5)）に関して、米国裁判実務上知っておかれるべき事項について記載しています。最後に、おとり捜査及び近時制定された DTSA（営業秘密保護法）の施行状況についても言及しています。

## 目次

1. はじめに
2. 質問事項に関する回答
  - (1) 米国子会社が保有する営業秘密の保護の方法（質問 1～4）
  - (2) 米国子会社が営業秘密侵害で訴えられないために必要な措置（質問 5～6）
  - (3) 米国子会社が他社に対して営業秘密侵害の訴えを提起する場合（質問 7～9）
  - (4) 日本親会社への米国裁判管轄権の波及を防ぐための方法（質問 10～12）
  - (5) 中国、韓国、台湾企業を米国裁判所で訴えることについて（質問 13）
  - (6) その他（質問 14～15）
3. 終わりに

## 1. はじめに

今日では、多くの日本企業が米国に進出しており、米国の法制を検討する機会も益々増えています。そこで、今回は、平成 28 年度日本弁理士会不正競争防止法委員会第一委員会米国グループから提示された質問事項に関して、日本の弁理士が、日本企業に対して、米国子会社における営業秘密の保護にかかる情報を提供される際に、知っておかれると役に立つと思われる米国実務に関する基本的情報を共有させていただきます。なお、以下の質問及び回答におきましては、日本企業が

米国に子会社を設立して事業を行う場合を想定しています。また、実際に営業秘密に関連する法的アドバイスをを行うにあたっては、具体的な事実関係によるところも大きく、以下は、あくまでも一般的な情報に留まることをご理解ください。

## 2. 質問事項に関する回答

## (1) 米国子会社が保有する営業秘密の保護の方法（質問 1）

米国企業は、従業員を雇用する際に、どのような点に留意して自社の営業秘密の保護を図っているのか、また、具体的にどのような手法によって当該保護を行っているのか。

## (回答 1)

米国法では、営業秘密として法的保護を受けるためには、当該営業秘密の秘密性（非公知性）を保護するための合理的な努力が行われている必要があります（例えば、California Civil Code § 3426.1(d)(2)参照）。そのような合理的努力の一環として、米国企業が従業員を雇用する際には、以下のような方法で、営業秘密の保護を図ることが通例行われています。

なお、米国では、重要な職務遂行者（すなわち、社長等上級職の地位にある人）とは雇用契約書の締結を

行うことが一般的です。その他の従業員については、簡単な職務内容を記載したオファーレターが提示されるに留まることが多いです。

#### a. 雇用契約書の作成

米国企業は、重要な職務遂行者との間では、詳細な内容の雇用契約書を締結することが一般的です。当該雇用契約書におきましては、営業秘密を保護するために、守秘義務及び開示許容要件を明確に規定し、意図せず秘密が開示されることを防止するように規定を行います。また、退職時に営業秘密が漏れるリスクを低減するために、雇用契約書において、従業員の引抜禁止、顧客関係の取込禁止等の規定を含めることが一般的です。なお、競業禁止規定を含めることもありますが、当該条項は、職業選択の自由の観点から無効とされる場合もあります（例えば、カリフォルニア州では、一般に、従業員の競業避止義務は無効とされています（California Business and Professions Code § 16600 参照）<sup>(1)</sup>）。さらに、雇用期間中における発明について、会社に開示し、譲渡することを雇用契約書や知財譲渡契約にて定めることも一般的です。なお、契約書式は、法令の変更を反映するため、定期的に見直す必要があります<sup>(2)</sup>。

#### b. 営業秘密に関する管理方針・手続

米国では、重要な職務遂行者以外の従業員（一般従業員）については、「employment at will」という雇用関係を有し、自由に解雇できることとなります（但し、性別、年齢、人種による差別に基づく反論がなされる余地があり、注意が必要です）。そこで、一般従業員を対象とし、また、雇用契約書の補完として、営業秘密に関する管理方針・手続が制定されることが通例です。このような方針・手続には、通常、下記の事項が含まれます。

1. アクセス制限： 営業秘密情報へのアクセスを、業務上、当該情報を知る必要のある従業員に限定すること。このようなアクセス制限の方法には、物理的な制限（鍵付きキャビネット・部屋での保管等）、電子的な制限（システム上でのユーザー毎の制限）や規則による制限があります。営業秘密の重要性に応じて、会社が適切と考える制限を選択することになります。

2. 使用制限： データや情報の使用・共有（データの保管・移動・複製、モバイル機器・ソーシャルメディアの使用、暗号化等）に関する方針及び手続を整備すること。例えば、以下のような項目が規定されています。

- 業務目的以外に会社のシステムを使用することの禁止
- 自宅で社有パソコンを使用することの禁止
- 私有パソコンを会社の業務に使用することの禁止
- 会社の業務情報を USB 等携帯機器に保存することの禁止
- 会社のシステムをソーシャル・メディアのために使用することの禁止
- ファイル共有サイトへのアクセスの制限
- 会社業務データの暗号化義務
- 秘密情報に関連する電子メール記録の保存

3. 営業秘密の範囲指定： 営業秘密であることを、媒体上に明記したり、情報のカテゴリーに応じた指定をすることにより明確すること。

- 重要な内部文書には、ヘッダー又はフッターに秘密情報である旨（例えば、「Confidential - Proprietary Trade Secret Information」）の明記を義務化
- 全ての従業員に対して、ソースコード等一定のカテゴリーに属する情報は全て「営業秘密」であることを周知

さらに、従業員が営業秘密に関する管理方針・手続に従っているかどうかの監督及び監視を行うことも重要です。また、全ての従業員に対して、定期的に（少なくとも年1回）研修を実施し、営業秘密の管理状況を確認するとともに、その重要性を再認識させることも必要です。研修を受講した従業員からは、研修を受講したこと、内容を理解したこと、会社の方針及び手続を遵守することについて確認を受けることも一般的です（確認書に署名する場合がありますが、イントラネットでの確認チェックを行う場合も多く見受けられます）。

#### (質問2)

米国子会社において、従業員が退職を希望する場合、あるいは従業員を退職させる場合、自社の保有する営業秘密を保護するにあたってどのような点に留意

すべきか。また、営業秘密保護のため具体的にどのような方策をとるべきか。

#### (回答 2)

従業員が退職する場合、当該従業員の役職や当該従業員のアクセス権のレベルにもよりますが、通常、以下の対応がなされます。日本企業の米国子会社も米国企業ですので、同様の対応をとることが望ましいです。

##### a. 面談

退職前に面談（エグジット・インタビュー）を行い、従業員が会社の営業秘密に関する管理方針・手続に従っていることの確認及び従業員が会社の業務情報を持ち出していないことの確認を行い、当該従業員に確認書に署名させます（入社時において確認書に署名をしている場合でも、退職時に再度署名を求め、秘密情報の取扱いについて記憶を喚起させるのが一般的です）。

##### b. 証拠保全

証拠保全のため、従業員のパソコンのハードドライブや従業員に関連するファイル（電子メール等）を保存します。

##### c. 調査

従業員が退職前に使用していたパソコンについて、従業員の情報やデータへのアクセス・保存・削除の状況確認のための調査（フォレンジック・レビュー）を行います。

##### d. 通告

従業員の転職先が判明する場合、従業員の転職先の会社に対して従業員の負っている秘密保持義務について書面で通告し、転職先の会社に注意喚起します。特に、転職先が競業する事業を行っている場合には、当該書面通告を行うことが多いです。

#### (質問 3)

米国子会社が他の米国の会社・大学・研究機関等と共同研究開発をする場合、営業秘密の保護として、どのような点に留意すべきか。

#### (回答 3)

共同研究開発を行う場合の営業秘密の保護については、当該研究開発に関する契約の内容及び当該営業秘密の使用の観点から検討すべきです。この場合、共同研究開発先との間で、秘密保持に関する契約又は秘密保持条項を含む共同研究開発契約やライセンス契約等の契約を締結しておくことが重要です。

##### a. 契約

秘密保持契約（条項）には、通常、保護される営業秘密の指定方法（書面による特定の要否等）、営業秘密の使用態様、各当事者が営業秘密を保護するために講じるべき措置（営業秘密情報にアクセスできる者の制限等）、第三者に対する営業秘密の開示又はライセンスの可否・その条件、秘密保持違反に対する救済手段、契約終了後の当事者による営業秘密の取り扱い（契約終了後の秘密保持期間の明記を含む）等の事項が定められます。

##### b. 使用

共同研究開発の当事者としては、営業秘密保護のために、アクセス制限や媒体上での営業秘密としての指定等の措置を契約に従って講じる（さらに、状況に応じて必要な場合は追加措置を講じる）必要があります。これは、日本企業と米国の共同研究開発先との間では勿論ですが、日本親会社の営業秘密が米国子会社から漏洩するリスクへの対処のため、日本親会社とその米国子会社の間でも重要になります。米国子会社との間でかかる契約を締結し、日本親会社の情報の秘密性を確保し、同時に当該情報を取り扱う従業員の当該情報に対する認識（営業秘密として保護することの重要性に関する認識）を明確にしておかないと、米国子会社従業員が思わず日本親会社の営業秘密を漏洩してしまうという事態にもなりかねません。さらに、米国子会社が他の米国会社と共同開発を行う場合、日本親会社から開示された営業秘密と米国子会社が他の米国会社から開示を受けた営業秘密との間で情報のコンタミネーションが生じてしまう（情報が混ざってしまい、情報の保有主体が不明確になる）可能性もあります。実際に、米国子会社における営業秘密の管理体制が杜撰で、米国子会社の従業員が日本親会社の営業秘密の保護の重要性を認識できなかったため、米国子会社から営業秘密がただ漏れになったり、米国子会社が他者

から開示を受けた営業秘密と日本親会社の営業秘密のコンタミネーションが生じて、日本親会社の営業秘密が保護されなくなった事例もあります。

なお、ご承知のとおり、米国特許につきましては、海外で開示された場合に、米国での特許性が喪失するリスクもありますので、この点、十分に注意を払うことが必要です。

#### (質問 4)

日本企業から米国の大学等へ派遣された留学生の研究成果に関連して、どのような点に留意すべきか。

#### (回答 4)

留学生の研究成果に関連して、以下の点にご留意ください。

##### a. 留学先の方針・手続

留学生は、留学先の大学等の営業秘密の管理方針及び手続について研修を受け、理解を深めるべきです。

##### b. 秘密保持契約

日本企業は、留学先の大学等との間で秘密保持契約を締結し、どのような情報が留学先の営業秘密に該当するののかについて明確に特定しておくべきです。その上で、日本企業としては、留学生に対して、秘密保持契約の内容について十分に認識させ、帰国後に、留学先の大学等の営業秘密を利用することのないように注意喚起を行う必要があります。状況によっては、書面で確認書を取っておくことも有用です。

また、日本企業が留学先との間で締結する秘密保持契約には、留学先の大学等が留学生を通じて日本企業の営業秘密を不正に取得等することがないように、日本企業が保有する営業秘密の保護についても規定しておくべきです。また、留学生が留学後に日本企業を退職する場合には、上記回答 2 で述べた退職時の措置を講じることも必要です。

##### c. 留学前研修

留学生には、留学前に、米国の営業秘密に関する法律について、専門家（弁理士、知的財産弁護士又は知的財産部門のマネージャー）による研修を受けさせることが望ましいです。さらに、かかる研修では、日本企業が有する営業秘密の保護についても確実に理解さ

せる必要があります。例えば、営業秘密として保護されるためには、「非公知性」が必要ですが、米国の留学先に友好的な態度を示さんばかりに、必要以上に日本企業の情報を話してしまうと、営業秘密として保護されていた情報の「非公知性」が喪失され、当該情報が営業秘密として保護されなくなる場合もあります。そこで、留学生には、日本企業の有する営業秘密は何であるのか、営業秘密としての保護を受けるためにはどのような点に注意すべきかといった点についてよく認識させるための研修も行うことが考えられます。

##### d. 研究成果についての権利

留学生が日本企業にとって価値のある研究成果を残すことが期待される場合、日本企業としては、留学先及び留学生との間で、研究成果についての権利の帰属を定めた契約を締結しておくことが望ましいです。具体的には、留学先との間では、研究成果についての日本企業及び留学先それぞれの権利について合意する一方で、留学生との間では、研究成果についての留学生の権利を日本企業及び／又は留学先に対して譲渡する旨を定めることが望まれます。

#### (2) 米国子会社が営業秘密侵害で訴えられないために必要な措置

##### (質問 5)

他社を退職した従業員を米国子会社が採用する場合、他社から営業秘密侵害で訴えられないためには、どのような点に留意すべきか。

##### (回答 5)

他社を退職した従業員を採用する場合、以下の点に留意すべきです。

a. 採用過程 - 当該従業員の採用過程において、前の会社の営業秘密の内容について質問したり、話題に取り上げることを避けるべきです。

b. 雇用契約 - 雇用契約において、当該従業員が前の会社の営業秘密を持ち込まないことを誓約させることが重要です。

c. 管理方針・手続 - 会社の営業秘密に関する管理方針・手続において、前の会社の営業秘密の利用を

禁止することを明確にし、会社の営業秘密に関する管理方針・手続を理解させるための研修を当該従業員に行うことが必要です。

**d. 業務内容の変更** - 前の会社の営業秘密を使用する機会のあり得る従業員（例えば、前の会社で従事していたのと同様の技術に関する業務を行う従業員）がいる場合には、営業秘密の不正取得等のリスクを最小限にするため、(1) 前の会社の業務内容との重複を解消又は最小限にするための業務内容の変更や(2) 当該従業員の研究が現時点での独自発明であることを示すための書面の整備を行うことが望ましいです。

**e. 他従業員** - 当該従業員が前の会社の営業秘密を他の従業員に開示したり、不正使用の機会を与えることのないように、他の従業員に対しても会社の営業秘密に関する管理方針・手続を再確認させることが効果的です。

**f. 業務監視** - 当該従業員の業務を監視し、前の会社の営業秘密を不正取得等していないことを確認し、そのような行為があった場合、速やかに適切な措置を講じることも必要になる場面もあります。具体的な監視方法としては、例えば、当該従業員のパソコンを検査したり、研究ノート等の業務成果を調査することが挙げられます。

#### (質問6)

米国子会社又は日本親会社が他社とライセンス契約を締結し又は交渉する場合、営業秘密の保護のために、どのような点に留意すべきか。

#### (回答6)

他社との交渉に当たっては、他社並びに日本親会社及び米国子会社それぞれの営業秘密の保護の観点から、以下の点に留意すべきです。

##### a. 守秘義務

ライセンス契約の交渉やデューディリジェンスの過程あるいは契約履行の過程で取得又は交換する情報については、秘密保持契約（又は秘密保持条項を含むライセンス等の契約）を締結し、営業秘密の保護を図るべきです。

##### b. 営業秘密の範囲特定

日本企業又は米国子会社が他社から営業秘密の使用ライセンスを取得する場合、保護対象の営業秘密の範囲を特定し、開示される営業秘密の使用態様や保護の方法等について、具体的かつ明確に定めた秘密保持契約（又は秘密保持条項を含むライセンス等の契約）を締結し、かかる契約を遵守することが必要です。日本企業又は米国子会社が他社に営業秘密についてのライセンスを付与する場合も同様の手当てを行うべきです。

##### c. エスクローの活用

営業秘密に該当するソースコード等を含むソフトウェアの開示が求められる場合には、エスクローを活用して当該営業秘密の保護を図ることもあります。ソフトウェアに関するエスクローとは、ソフトウェア情報を開示する当事者（ライセンサー）が、第三者（エスクローホルダー）との間で締結したエスクロー契約に基づき、エスクローホルダーにソースコード等の秘密性の高いソフトウェア情報を預託し、一定の条件が充足された場合（例えば、ライセンサーが、破産等により、メンテナンス義務を履行できなくなった場合）に、エスクローホルダーから他社（例えば、ライセンサー）に当該ソフトウェア情報を開示する方法です。一定の条件が充足された場合には、ライセンサーに対して営業秘密に該当するソフトウェア情報が開示されますが、一定の条件が充足されない限り、ライセンサーに当該ソフトウェア情報が開示されることはありません。それゆえ、ライセンサー側の営業秘密の保護の必要性とライセンサー側の情報開示のニーズの両立を意図した取組みといえます。

これらの対処策は、日本親会社の営業秘密が米国子会社から漏洩するリスクを軽減し、さらに、日本親会社の営業秘密と他の米国企業の営業秘密とがコンタミネーションを起こすリスクを軽減する観点からも有用です。

#### (3) 米国子会社が他社に対して営業秘密侵害の訴えを提起する場合

##### (質問7)

日本企業の米国子会社が他社を営業秘密侵害で提訴する場合、連邦法と州法のいずれに基づいて、連邦裁判所と州裁判所のいずれに提訴すべきか。

## (回答 7)

連邦裁判所と州裁判所のいずれに提訴すべきかにつきましては、連邦法である営業秘密保護法 (Defend Trade Secrets Act :「DTSA」) に基づく請求をすべきか、あるいは州の営業秘密保護法又は不法行為法に基づく請求をすべきかについて、具体的事案との関係で検討する必要があります。

### a. 連邦法と州法

DTSA に基づく請求は、連邦裁判所で提訴する必要があります。これに対して、州法に基づく請求は、州裁判所だけでなく、州籍相違 (diversity jurisdiction) 等に基づき、連邦裁判所に提訴することも可能です。なお、州法に基づく請求を州裁判所に提訴した場合であっても、被告が、州籍相違等を理由に連邦裁判所に移送を求めることができる場合もあります。

### b. 財産差押

DTSA と州の営業秘密法は、共通する部分も多く見受けられますが、その主な違いとして、DTSA には、営業秘密を回復するために、一方的な財産差押手続 (ex-parte seizure) が認められている点が挙げられます (18 U.S. Code § 1836(b) (2) 参照)。これは、営業秘密を不正取得等された被害者 (保有者) の申立により、早期に裁判所から被申立人に対して、全ての営業秘密情報を直ちに返還するように命じる制度です。但し、財産の差押が認められるための要件は厳格であり (例えば、被申立人が国外逃亡や第三者への営業秘密の開示を計画しているなど、単なる差止命令では不十分なこと等を立証する必要があります)、必ずしも多くのケースで差押が認められるということではありません<sup>(3)</sup>。

### c. 手続の相違

DTSA と州の営業秘密法について、手続面でも相違が見られます。例えば、カリフォルニア州の州裁判所では、ディスカバリーの開始前に、対象となる営業秘密について「合理的詳細 (reasonable particularity)」に特定することが求められます (California Code of Civil Procedure § 2019.210 参照<sup>(4)</sup>)。そのため、被告は、原告の主張する営業秘密が十分に特定されているかどうかを争うことにより、ディスカバリーの実施を遅らせようとする場合があります。

なお、営業秘密が不正取得等された場合の対策として、訴訟提起する前に、不正取得等を行った者 (例えば、従業員の転職先の企業) に対して、営業秘密の使用停止及び関連資料の返還を書面で請求をすることもあります (不正取得等を行った者が請求に応じる場合には、訴訟を提起する必要がなくなることがあるからです)。このような対策は、特に、不正取得等を行った者自身が当該行為について認識していない場合に有効な手段となり得ます。

## (質問 8)

営業秘密侵害に関して提訴する場合、州ごとに日本企業が留意すべき点はあるか。

## (回答 8)

留意点の例としては、以下のものが挙げられます。

- ニューヨーク州等の営業秘密法では、転職した従業員の転職前の会社は、営業秘密の不正取得等が実際に生じていることを立証することなく、転職した従業員に対して、転職前の会社の営業秘密を開示する結果となることが「不可避的 (inevitable)」である業務に従事することを禁止することが可能です (不可避的開示 (inevitable disclosure) の原則)。しかし、このような原則は、カリフォルニア州法にはありません。また、DTSA でも採用されていません。
- カリフォルニア州では、意図的な不正取得等の場合、懲罰的賠償として、3倍賠償を認めることがあります (通常の損害賠償に加えて、その2倍の額の懲罰的賠償が加算されます。California Civil Code § 3426.3)。DTSA も、懲罰的賠償として、3倍賠償 (通常の損害賠償に加えて、その2倍の額の懲罰的賠償) を認めています (18 U.S. Code § 1836(b) (3) (C))。これに対して、コロラド州等では、懲罰的賠償の金額はそれより低く、ルイジアナ州等では、懲罰的賠償は認められていません。なお、カリフォルニア州では、競業禁止条項や従業員がその専門とする業務を行うことを著しく制限する条項を含む雇用契約は、強制力がないものとされることがあります (California Business and Professions Code § 16600 参照)。
- カリフォルニア州の訴訟手続では、ディスカバリーの開始前に、対象となる営業秘密について

「合理的詳細」に特定することが求められ、被告の訴訟戦略として、ディスカバリーの実施を遅延させることがあります（参照：回答7）。

- 多くの州では、一定の場合、勝訴当事者が弁護士費用を請求することを認めています。アイダホ州、ミズーリ州、ネブラスカ州等では、営業秘密法上、弁護士費用の請求は、一般に認められていません。これに対し、アラスカ州等では、全ての事件で、勝訴当事者の弁護士費用の請求が認められています。
- また、営業秘密が合理的に保護されていたか、あるいは営業秘密が不正取得等されていたかについての法的要件についても、州によって違いがあります。

#### （質問9）

日本企業の米国子会社が他社による営業秘密侵害について提訴する場合、特に検討すべき点、留意すべき点はあるか。特に、日本親会社がディスカバリーの対象となるリスクはあるか。

#### （回答9）

営業秘密に関する訴訟を提起するか否かを検討するに当たっては、様々な要素を考慮する必要があります。そのような考慮要素としては、例えば、営業秘密を十分詳細に特定する必要があること、営業秘密を秘密に保持するための合理的努力を行っていたことを立証する必要があること、対象の情報が、営業秘密が学問的研究誌等で公開されていた場合、秘密性を失ってしまうこと、営業秘密の不正取得等に対して適時に適切な措置を講じなかった場合は、当該行為を行った者だけでなく第三者との関係でも営業秘密としての保護を受けられなくなることがあること、裁判所が訴訟提起が悪意によるものとみなした場合、原告に対して、被告の訴訟費用・弁護士費用の負担を命じることがあること等が挙げられます。

なお、DTSAに基づく請求を行う場合、営業秘密の「保有者」が原告となる必要があります。従って、不正取得等の対象となった営業秘密が日本親会社の保有するものである場合、DTSAに基づく訴訟を提起するためには日本親会社が原告になる必要があります。その場合、日本親会社自体がディスカバリーの対象となりますので、留意が必要です。

これに対して、例えばカリフォルニア州の営業秘密法では、営業秘密の使用権等の権利を有する者も原告となることができます。従って、米国子会社が営業秘密を保有せず日本親会社から使用権を付与されているに過ぎない場合であっても、米国子会社が原告となり提訴することができます。もっとも、米国のディスカバリー制度は、広範に適用されますので、日本親会社がディスカバリーの対象となるリスクはあります。米国子会社がアクセスできた情報及びその他コントロール可能な情報は、日本親会社の下にある情報であっても、ディスカバリーの対象となり得ます。例えば、被告は、日本親会社が営業秘密保護のための合理的措置を講じていたかどうかに関して争い、その点に関して（日本の親会社に対しても召喚状（subpoena）を送付する等により）ディスカバリーを求めることが可能です。

#### （4） 日本親会社への米国裁判管轄権の波及を防ぐための方法

#### （質問10）

日本企業が米国に子会社を有する場合、親会社である日本企業に対して、米国の裁判管轄権が及ぶのはどのような場合か。

#### （回答10）

まず、極めて特殊な場合ですが、日本企業がその主たる事業所を米国内に置いている場合、日本企業に米国の裁判管轄権（一般人的管轄権）が及ぶことが考えられます（第二次世界大戦中にフィリピンの会社が一時的に社長を米国内に置き、一般人的管轄権が認められた事例として、*Perkins v. Benguet Mining*, 342 U.S. 437 (1952)）。また、一般人的管轄権が認められない場合であっても、(i)日本企業が法廷地州（forum state）に「最小限の接触」（minimum contact）を有し、(ii)当該接触到起因する損害が生じており<sup>(5)</sup>、かつ(iii)日本企業が当該州において意図的に事業を遂行する場合には、当該日本企業に裁判管轄権（特別人的管轄権）が及びます。日本企業が法廷地州に「最小限の接触」を有しているかどうかは、例えば、日本企業自身が、(a)米国内に事業所又は従業員を有すること、(b)米国の企業又は消費者と契約を締結していること、(c)米国内で製品を販売し又は最終的に米国内で流通することが合理的に期待される商流において製品を販売する

こと（例えば、米国市場で自動車を販売するドイツの自動車メーカーに自動車部品を販売すること）や(d)米国に向けてマーケティング・販売活動を行っていること等、諸々の事情に鑑みて、個々に判断されます。

他方、日本親会社が米国子会社を有しているという事情が存在するだけでは、裁判管轄は認められません(*Daimler AG v. Bauman*, 134 S. Ct. 746 (2014))。しかし、日本親会社が米国子会社に対して過度の支配を行い、米国子会社が法人としての独立性を維持していない場合、又は米国子会社における会社手続が遵守されていない場合には、法人格否認の法理(piercing the corporate veil)により、日本親会社にも裁判管轄が及ぶことがあります。法人格の否認に際しては、諸々の要素が検討され、その要素としては、親会社と子会社との間で資金を混同して使用していること、親会社と子会社の役員が一致していること、子会社が取締役会を開催していないこと等が挙げられます。

(質問 11)

日本親会社が、自らに米国の裁判管轄権が及ぶことを避けるために、留意すべき点は何か。

(回答 11)

回答 10 に記載のとおり、日本親会社に米国の裁判所の管轄が及ぶリスクを最小限にするためには、親会社自身の米国との接触(contact)を最小限にし、管轄権行使のための十分な接触(contact)が認められないようにする必要があります。また、日本親会社が米国子会社の独立性を阻害するような支配を避け、米国子会社の独立性を維持し、必要な会社手続を遵守させる必要があります。

また、米国企業との間で締結する契約に関連する紛争についての裁判管轄のリスクを回避するため、日本親会社としては、米国企業との間で締結する契約において、紛争解決手段として、米国外の地(例えば、日本等)を仲裁地とする仲裁条項を定めることも検討に値します。かかる条項は、ニューヨーク条約に基づいて、執行可能とされています。

(質問 12)

米国子会社の保有する他社の営業秘密を日本の親会社と共同で使用している場合とそうでない場合とで裁判管轄の面で違いがあるか。

(回答 12)

営業秘密侵害の訴訟においては、営業秘密を不正取得等した当事者のみが被告となるべきですので、米国子会社が不正取得等をした場合は、米国子会社が被告となり、日本親会社が不正取得等をした場合には、日本親会社が被告となります。

裁判管轄につきましては、日本親会社が、米国子会社との間で、他社の営業秘密にアクセスできるように取引していたと認められる場合、日本親会社には米国裁判所の管轄を認めるのに十分な接触(contact)があると判断される可能性が高いと考えられます。

これに対して、日本親会社に、米国子会社経由での営業秘密へのアクセス等の米国との十分な接触(contact)がなく、また、日本親会社が米国子会社の法人としての独立性を維持していた場合には、日本親会社に米国裁判所の管轄は認められないものと考えられます。

なお、営業秘密侵害やその他の米国訴訟において、原告の米国企業が、日本親会社と米国子会社の双方を被告とすることは、よく行われます。この場合、日本親会社としては、米国裁判所の管轄がないと主張し、上記で示した事情について立証することが必要になります。

(5) 中国、韓国、台湾企業を米国裁判所で訴えることについて

(質問 13)

日本企業又は米国子会社が、米国裁判所で中国、韓国、台湾企業を訴えることは、どういう面で日本企業側にメリットがあるか。

(回答 13)

日本企業側が米国の裁判所に提訴すべきかどうかについては、個々の事案に鑑み、慎重に判断する必要があります。その判断に際しましては、例えば、以下の事項を考慮頂ければと思います。

- a. 相手企業が米国の裁判所の管轄に服するか否か。
- b. 米国の裁判所の判決を相手企業に対して執行することが法的又は実務的に可能か否か。
- c. 日本企業側が、米国法に基づく反訴を提起されるリスクをどのように考えるか。
- d. ディスカバリー手続を利用して相手企業から証



拠を収集できる可能性はあるが、反対に日本企業もディスカバリー手続に服することにもなるため、これについてどのように考えるか。

一般的には、米国のディスカバリー手続で得られた情報は、他の目的でも使用することが可能であり、米国訴訟で得られた情報を日本その他の訴訟で使用する戦略が取られることもありえます。

しかし、営業秘密に関連する事件では、他の目的での使用が制限される場合があります。例えば、カリフォルニア州の裁判所は、営業秘密に関連する事件においては、裁判所が、当事者に対して、ディスカバリーで得た情報を当該訴訟以外の目的で使用することを禁止する命令を下すことが一般的です。そのため、米国のディスカバリーで得られた情報を他国での訴訟で使用できない可能性があります。

また、そもそも、米国を「主戦場」としない案件において、米国外での訴訟等で利用する情報を得るために、米国で訴訟提起することは余り行われません。ご承知のとおり、米国での訴訟は、ディスカバリー（文書提出及びデポジション）対策に費やす時間及び労力が甚大であること等から、日本での訴訟とは桁違いの法律費用が必要になります。特に、日本企業では、文書（Eメールを含む）を必要以上に処分しない傾向が強く、ディスカバリー手続の対象となる文書も多いことがよく見受けられます。また、日本語の重要な文書については、訴訟担当の弁護士向けに英訳を作成する必要もあります。こうしたディスカバリーに対応するためには、日本企業内の担当者その他の関係者の労力自体も甚大なものとなります（通常業務に支障が生じることもあります）。

従いまして、単に、米国外の訴訟等において使用できる証拠を得るために、米国で訴訟を提起することをお勧めすることには躊躇があります。米国での提訴を検討する場合には、案件の重大性、その他不正取得等を行っている証拠の重要性を冷静に判断し、上記のマイナス面も加味して慎重に判断する必要があります。

## （6） その他

### （質問 14）

経済スパイ法（Economic Espionage Act）では、「おとり捜査」が認められている。「おとり捜査」に関して、どのような点に留意すべきか。

### （回答 14）

経済スパイ法は、「おとり捜査」を認めています。捜査機関は、法律違反の疑いがない限り、おとり捜査を実施することは実務的には考えにくいですが。「おとり捜査」の対象にならないようにするためには、特に競合企業との間で法律違反の疑義ある行動をなるべく避けることが重要です。また、第三者の営業秘密その他の知的財産を取り扱う従業員について、知的財産の重要性について教育やトレーニングを行うことも違反リスクを低減する方法です。

捜査当局によるおとり捜査の具体的方法は、当局から積極的に情報が開示されておらず、正確に把握することはできません。しかしながら、裁判で明らかになった事例としましては、営業秘密を8年間漏洩していた従業員が、FBIに発覚後、FBIに協力し、漏洩先の会社社長の逮捕に至ったという事例（United States v. Yang, 74 F. Supp. 2d 724 (N.D. Ohio 1999), 281 F.3d 534 (6th Cir. 2002)）、営業秘密を売却しようとした従業員に対して、FBIが営業秘密の取得に興味を示した人物に扮して捜査を実施したという事例（United States v. Williams, 526 F.3d 1312 (11th Cir. 2008)）や、イスラエル領事館に会社の営業秘密を漏洩することを試みた従業員に対して、FBIがイスラエルの諜報官に扮し、おとり捜査を実施したという例（Executive Office of the President of the United States 「Administration Strategy on Mitigating the Theft of U.S. Trade Secrets」 (2013年2月)）等が報告されていますので、ご参照ください。

### （質問 15）

DTSAに基づく裁判所の判断状況について留意すべき点はあるか。

### （回答 15）

DTSAは、2016年5月11日に制定された法律です。そのため、DTSA事件の大半は、訴訟の早期段階にあります。陪審評決に至ったものは1件ありますが、それ以外に裁判所の決定に至っているものは、訴訟の早期段階での訴え却下の申立て（motion to dismiss）、簡易的ディスカバリーの申立て、暫定的保全命令の申立てにかかるものがほとんどです（例えば、Henry Schein, Inc. v. Cook (No. 16-CV-03166-JST)において、カリフォルニア連邦地方裁判所は、

被告（元従業員）が原告（元雇用会社）から情報を持ち出したという事案において、暫定的保全命令（Temporary Restraining Order）を認め、被告に、本件に関する全ての情報の保全、破棄・変更の禁止、第三者への開示禁止を命じています<sup>(6)</sup>。また、これらは、地方裁判所における判断であり、他の裁判所に対して先例拘束力を有するものではありません<sup>(7)</sup>。

しかし、地方裁判所の決定は、控訴裁判所に控訴することができ、控訴裁判所における決定は、当該控訴裁判所の管轄にある地方裁判所に対して先例拘束力を有します。さらに、連邦最高裁判所は、控訴裁判所の決定を審査することがあり、その決定は、控訴裁判所及び地方裁判所に対して拘束力を有します。

### 3. 終わりに

営業秘密の保護に関する米国実務は、日本の実務にも通じるものも多く、理解しやすいかと思いますが、米国特有の事項も含まれていますので、この機会にご確認ください。また、訴訟手続に関しましても、手続概要だけでなく、実務的な考慮要素も含めておりますので、依頼者へ情報提供を行われる際に、ご参考にして頂けましたら幸いです。

以上

#### (注)

- (1) 競争禁止規定が無効とされると、他の条項も無効とみなされる州もありますので、かかるリスクについての検討も必要になります。
- (2) 例えば、2016年5月11日に制定された営業秘密保護法（Defend Trade Secrets Act：「DTSA」）は、雇用主の義務として、従業員との間で締結する守秘義務に関する契約書において、従業員の免責（法律違反の疑いの報告若しくは調査の目的又は報復訴訟における使用の目的で政府職員又は弁護士に開示する場合の免責）についての規定を定めることを要求しています（18 USC 1833(b)(3)(A)）。当該規定を定めない場合、雇用主は、関連従業員に対するDTSAに基づく営業秘密の不正取得等の訴訟において、懲罰的損害賠償及び弁護士費用の請求ができなくなります（18 USC 1833(b)(3)(C)）。また、証券取引委員会（Securities Exchange Commission：「SEC」）は、近時、当該規定が定められているかについて関心を示しており、SECの監督下にある企業は特に、当該規定を整備しておくべきと考えます。
- (3) 条文上は、(1) 通常の差止命令等では、被告が当該命令等を遵守しないであろうこと等から不十分であること、(2) 申立

てを認めないと、緊急かつ回復不能な損害が発生すること、(3) 申立てを認めない場合の申立人の損害の方が申立てを認めた場合の被申立人の正当な利益に対する損害を上回り、又、第三者の損害を明らかに上回ること、(4) 本訴において申立人勝訴の可能性が高いこと、(5) 差押えの対象者が対象財産を保有していること、(6) 対象財産を合理的詳細に特定していること、(7) 差押えの対象者に手続の通知をした場合、対象財産を毀損・隠匿等するであろうこと、(8) 申立人が当該命令を公にしていないこと、という要件が規定されています。

- (4) California Code of Civil Procedure § 2019.210 につきましては、DTSAに基づく請求とカリフォルニア州法上の請求の双方を含む訴訟において、同条項が適用された例は多数あります。しかしながら、州法上の請求を含まず、DTSAに基づく請求のみ提起されている場合にどのように取り扱われるかにつきましては議論の余地があります。
- (5) 米国連邦最高裁は、近時、「起因する」ことの立証のためには、原告の請求と被告の米国との接触の間に因果関係があることが必要であるとの判断をしています（Bristol-Myers Squibb Co. v. Superior Court of Cal., No. 16-466 (U.S. June 19, 2017)）。この判断が営業秘密関連訴訟にどのように適用されるのかは明確ではありませんが、例えば、日本企業が、問題の営業秘密及び／又はその不正使用との間に接触のある法廷地州において活動を行っている場合には、「起因する」と認められる余地もあると考えています。
- (6) 他の裁判所においてDTSAの財産差押が争点となった事案もあります。しかし、それらの事案では、証拠保全のためには財産差押以外の暫定的救済手段の方が適切と判断されています。例えば、OOO Brunswick Rail Mgmt. v. Sultanov (No. 5:17-CV-00017-EJD)では、カリフォルニア連邦地裁は、被告のデータを保有していたGoogle及びRackspaceに対して、被告のデータを保全するとともに、被告のコンピュータを裁判所に提出するよう命じています。しかし、裁判所は、かかる救済手段が適切であることを理由に、DTSAによる財産差押は不要であると判断しています。同様に、Magnesita Refractories Co. v. Mishra, (No. 2:16-CV-524-PPS-JEM)において、インディアナ州の連邦裁判所は、Federal Rule of Civil Procedure ルール 64に基づき被告のラップトップ・コンピュータの差押えを命じましたが、DTSAの財産差押命令は不要と判断しています。
- (7) 米国連邦裁判所のシステムは、三審制を採用しています。訴訟は、地方裁判所に提訴され、審理されます。地方裁判所では、その手続において、様々な決定がなされます（例えば、被告の請求却下の申し立ての認容決定、当事者の申し立てによる略式判決等）。全ての地方裁判所は、同等の権能及び権限を有しています。従いまして、ある地方裁判所の決定は、他の地方裁判所に対して先例拘束力を有しません。

(原稿受領 2017. 7. 7)